



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Jany Příbylové a soudců Mgr. Pavla Pražáka a JUDr. Tomáše Bělohávků ve věci

žalobce: **HYPERTHERM, INC.**

sídlem 21 Great Hollow Road, Hanover, 03755 New Hampshire
Spojené státy americké
zastoupený advokátem JUDr. Karlem Čermákem, Ph.D., LL. M.
sídlem Elišky Peškové 735/15, 150 00 Praha 5

proti

žalované: **B&Bartoni Machinery, spol. s r.o.**, IČO 24255548

sídlem Doubravička 18, 294 30 Doubravička

o určení, zda zboží zadržené celním úřadem porušuje právo duševního vlastnictví

t a k t o:

- I. Žaloba s návrhem, aby bylo určeno, že zboží označené typovými čísly B220181SC, B 220187 SC, B220352 SC a B 220435 SC zadržené rozhodnutím Celního úřadu pro Středočeský kraj pod sp. zn. 227127/2017-610000-61 je zbožím porušujícím právo duševního vlastnictví žalobce, se zamítá.
- II. Žalované se náhrada nákladů řízení nepřiznává.

O d ů v o d n ě n í:

1. Žalobce se domáhal určení, že zboží označené typovými čísly B220181SC, B 220187 SC, B220352 SC a B 220435 SC zadržené rozhodnutím Celního úřadu pro Středočeský kraj pod sp. zn. 227127/2017-610000-61 je zbožím porušujícím právo duševního vlastnictví žalobce, neboť je výrobcem systémů pro plazmové řezání kovů, jejichž technická řešení (zejm. některé díly hořáků) jsou chráněna patenty nebo průmyslovými vzory. Dne 29. 11. 2017 Celní úřad pro Středočeský kraj zadržel zboží žalované, ohledně kterého pojal podezření, že porušuje práva žalobce k jeho duševnímu vlastnictví, konkrétně práva vyplývající z patentu č. 1621052, respektive patentový nárok č. 8. Zadržení bylo žalované oznámeno v rozhodnutí ze dne 30. 11. 2017, žalovaná nesouhlasila se zničením zboží. V žalobě uvedené zadržené elektrody porušují práva vyplývající z patentu č. CZ/EP 1 621 052 a dále pak z evropského patentu č. CZ/EP 2 271 190.
2. Žalovaná navrhla žalobu zamítnout s odůvodněním, že je výrobcem, distributorem a prodejcem náhradních a spotřebních dílů (mimo jiné i) pro systémy plazmového řezání produkované žalobcem, které představují cenově dostupnější alternativu k originálním dílům od výrobců těchto systémů a které jsou s těmito systémy plně kompatibilní, když pro výrobce originálních dílů je taková konkurence nežádoucí. Průmyslová práva žalobce jsou zpochybňována, konkrétně byl podán odpor proti patentu č. 1621052 a patent byl zrušen.
3. Protokolem o zadržení zboží ze dne 29.11.2017 bylo prokázáno, že dne 29. 11. 2017 Celní úřad pro Středočeský kraj při výkonu dozoru v oblasti nakládání se zbožím na vnitrostátním trhu zadržel zboží specifikované v příslušném protokole včetně 819 ks elektrod, neboť na základě jeho prostého porovnání s fotodokumentací obsaženou v rozhodnutí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj ze dne 7. 8. 2017 pojal podezření, že toto zboží porušuje průmyslová práva žalobce.
4. Oznámením o zadržení držiteli rozhodnutí/oprávněné osoby ze dne 30.11.2017 bylo prokázáno, že Celní úřad uvedl, že zadržel žalované zboží specifikované v příslušném protokole včetně 819 ks elektrod, u nichž je podezření z porušení práv žalobce z patentu č. CZ/EP 1 621 052.
5. Oznámením držiteli rozhodnutí o vyslovení nesouhlasu ze dne 8.12.2017 bylo prokázáno, že dne 8. 12. 2017 celní úřad žalobci oznámil, že žalovaná v zákonem stanovené lhůtě neposkytla souhlas (respektive projevila výslovný nesouhlas) se zničením zboží v rámci zjednodušeného řízení.
6. Rozhodnutím Celního úřadu pro Středočeský kraj ze dne 31.5.2021 bylo prokázáno, že byly zamítnuty námitky žalované proti rozhodnutí o zadržení zboží.
7. Dodatkem č. 1/2024 ke znaleckému posudku č. 36/2023 bylo prokázáno, že zkoumané elektrody B 220187 SC a B 220435 SC spadají do rozsahu patentu č. CZ/EP 2 271 190.
8. Výpisem z rešeršní databáze ohledně patentu č. CZ/EP 1 621 052 bylo prokázáno, že patent žalobce byl ke dni 8.4.2022 zrušen.
9. Výpisem z rešeršní databáze ohledně patentu č. CZ/EP 2 271 190 bylo prokázáno, že patent žalobce zanikl ke dni 9.4.2024.

10. Z hlediska skutkové stránky věci má soud za prokázané, že žalobce byl vlastníkem dvou patentů, přičemž patent žalobce č. CZ/EP 1 621 052 byl ke dni 8.4.2022 zrušen a patent žalobce č. CZ/EP 2 271 190 zanikl ke dni 9.4.2024. Celní úřad pro Středočeský kraj oznámil žalobci, že dne 29.11.2017 zadržel zboží uvedené ve výroku tohoto rozsudku, a to z důvodu existujícího důvodného podezření z porušení práv duševního vlastnictví žalobce, když žalovaná nesouhlasila se zničením zboží. Všechny provedené důkazy vzájemně korespondovaly z hlediska časového i obsahového a soud je hodnotil jako pravé a pravdivé. Dalšími předloženými důkazy se soud nezabýval, neboť jednak jimi měly být prokazovány skutečnosti týkající se průběhu celního řízení a zejména pak řízení o zrušení patentu, které ale nebyly pro rozhodnutí věci vzhledem k okolnostem významné. Soud tedy další návrhy na provedení dokazování považoval za nadbytečné.
11. Takto zjištěný skutkový stav věci soud právně posoudil podle Úmluvy o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva) č. 69/2002 Sb. m. s. v platném znění a zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, (dále jen „zákon o vynálezech“) a dospěl k závěru, že žalobou uplatněný určovací nárok vůči žalované je nedůvodný.
12. Jako předběžnou musel soud nejprve posoudit otázku, zda žalobci vůbec svědčí určovací nárok ve smyslu zákona č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví. Protože celní orgán dne 29.11.2017 zadržel pro podezření z porušení práva průmyslového vlastnictví zboží, jehož držitelem [§ 4 zákona ve spojení s čl. 2 odst. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. 6. 2013, o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (EU) č. 1383/2003 (dále jen „Nařízení o celním dohledu“)] je žalovaná, a protože žalovaná oznámila, že nesouhlasí se zničením zboží, rozhodl celní úřad o tom, že zboží nebude zničeno ve zjednodušeném postupu, uplatnil žalobce jako osoba aktivně věcně legitimovaná určovací nárok u soudu řádně a proti osobě pasivně věcně legitimované (§ 20 odst. 1 celního zákona). V daném případě je evidentní, že právní zájem na požadovaném určení plyne přímo ze zákona, to ovšem platí pouze v případě, že jsou pro požadované určení ve vztahu ke konkrétnímu způsobu porušení práva duševního vlastnictví splněny i další podmínky celním zákonem stanovené. Žaloba na určení fakticky brání tomu, aby zadržené zboží nebylo vráceno tomu, komu bylo zadrženo. Na místě je tak posouzení otázky, zda zadržené zboží zasahuje do výlučného práva žalobce užívat patentem chráněný vynález.
13. Podle § 11 odst. 1 zákona o vynálezech má majitel patentu (§ 34) výlučné právo využívat vynález, poskytnout souhlas k využívání vynálezu jiným osobám, nebo na ně patent převést.
14. Podle § 35c odst. 1 zákona o vynálezech patent udělený Evropským patentovým úřadem má stejné účinky jako patent udělený podle § 34 odst. 3.
15. Podle § 35f odst. 1 zákona o vynálezech zruší-li Evropský patentový úřad evropský patent, popřípadě jej zachová v pozměněném znění, má toto rozhodnutí účinky v České republice.
16. Pro rozpor názorů účastníků ohledně důvodnosti zničení zadrženého zboží je předložena v tomto řízení soudu k zodpovězení právní otázka, zda zadržené elektrody představují neoprávněné užití patentu. Aby v řízení mohl soud určit, že zboží zadržené celními orgány je zbožím porušujícím práva duševního vlastnictví žalobce, je nezbytné, aby ke dni rozhodování soudu žalobce byl majitelem alespoň jednoho práva duševního vlastnictví, tedy v daném případě platného patentu. Soudobá odborná literatura totiž zastává názor, že okamžik vyhlášení rozsudku je rozhodující pro zjištění skutkového stavu věci. Znamená to, že soud při dokazování zjišťuje nejen skutečnosti,

které tu byly v době zahájení řízení, ale že přihlíží také ke všemu, co nastalo za řízení až do vyhlášení rozsudku. V tomto případě žalobce tvrdil, že zadržené elektrody zasahují do práva vyplývající z evropského patentu č. CZ/EP 1 621 052 a dále pak z evropského patentu č. CZ/EP 2 271 190. Ohledně těchto patentů ale bylo zjištěno, že ke dni rozhodování soudu není ani jeden z patentů platným, když patent žalobce č. CZ/EP 1 621 052 byl ke dni 8.4.2022 zrušen a patent žalobce č. CZ/EP 2 271 190 zanikl ke dni 9.4.2024. Jelikož v dané věci žaloba na určení fakticky brání tomu, aby zadržené zboží bylo vráceno tomu, komu bylo zadrženo, soud zkoumal, zda v době vyhlášení rozsudku porušovalo zadržené zboží platné patenty žalobce nebo zda je možné zboží vrátit tomu, komu bylo zadrženo, když dospěl k závěru, že elektrody neporušují práva duševního vlastnictví žalobce, neb patenty již nejsou platnými. S ohledem na výše uvedené soud rozhodl tak, že žalobu na určení, že zboží porušuje právo duševního vlastnictví žalobce zamítl. (výrok I.)

17. Výrok o náhradě nákladů řízení mezi účastníky (výrok II.) je odůvodněn ustanovením § 150 odst. 1 o.s.ř., když soud důvody hodné zvláštního zřetele shledal ve skutkovém stavu, neb žaloba ve věci byla podána v roce 2017, kdy oba patenty, které měly předmětné elektrody porušovat, byly platnými. Současně v průběhu řízení bylo znaleckým posudkem prokázáno, že elektrody práva žalobce z patentů porušovaly, tedy jediným důvodem zamítnutí žaloby bylo, že soud rozhodoval až poté, co oba patenty zanikly. Soud také přihlédl k tomu, že za dané situace, kdy celní orgány zboží zabavily, bylo jedinou cestou ochrany práv z tehdy platných patentů podání žaloby na určení. Za této velmi specifické situace se soud rozhodl žalované, procesně plně úspěšné, náhradu nákladů nepřiznat, neboť má za to, že takovéto rozhodnutí o nákladech odpovídá pravidlům spravedlnosti a zajišťuje přiměřenou rovnováhu mezi ochrannou průmyslových práv a právem na podnikání. Rozhodnutí o nepřiznání náhrady nákladů řízení by pak nemělo mít s ohledem na jejich minimální výši na finanční situaci žalované ani žalobce zásadnější vliv.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat soudního výkonu rozhodnutí.

Praha 19. června 2024

Mgr. Jana Příbylová v.r.
předsedkyně senátu